

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

Absender: MIT DER INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN PRÜFUNG BEAUFTRAGTE BEHÖRDE

An:

Leidescher, Thomas et al.
ZIMMERMANN & PARTNER
P.O. Box 330 920
80069 München
ALLEMAGNE

PCT

SCHRIFTLICHER BESCHEID (Regel 66 PCT)

Absendedatum
(Tag/Monat/Jahr) 28.10.2004

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts
10972P-WO

**ANTWORT FÄLLIG innerhalb von 0 Monat(en) und
15 Tagen**
ab obigem Absendedatum

Internationales Aktenzeichen Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)
PCT/EP 03/06481 18.06.2003 19.06.2002

Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK
G01R31/28

Anmelder
AKT ELECTRON BEAM TECHNOLOGY GMBH et al.

Zweite

1. Dieser Bescheid ist der **erste** schriftliche Bescheid der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde.
2. Dieser Bescheid enthält Angaben zu folgenden Punkten:
 - I Grundlage des Bescheids
 - II Priorität
 - III Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
 - IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
 - V Begründete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
 - VI Bestimmte angeführte Unterlagen
 - VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
 - VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung
3. Der Anmelder wird **aufgefordert**, zu diesem Bescheid **Stellung zu nehmen**.
Wann? Siehe oben genannte Frist. Der Anmelder kann vor Ablauf dieser Frist bei der Behörde eine Verlängerung beantragen, siehe Regel 66.2 d).
Wie? Durch Einreichung einer schriftlichen Stellungnahme und gegebenenfalls von Änderungen nach Regel 66.3. Zu Form und Sprache der Änderungen, siehe Regeln 66.8 und 66.9.
Dazu: Hinsichtlich einer zusätzlichen Möglichkeit zur Einreichung von Änderungen, siehe Regel 66.4. Hinsichtlich der Verpflichtung des Prüfers, Änderungen und/oder Gegenvorstellungen zu berücksichtigen, siehe Regel 66.4 bis. Hinsichtlich einer formlosen Erörterung mit dem Prüfer, siehe Regel 66.6.
Wird keine Stellungnahme eingereicht, so wird der internationale vorläufige Prüfungsbericht auf der Grundlage dieses Bescheides erstellt.
4. Der Tag, an dem der internationale vorläufige Prüfungsbericht gemäß Regel 69.2 spätestens erstellt sein muß, ist der: 19.10.2004

Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde



Europäisches Patentamt
D-80298 München
Tel. +49 89 2399-76 TX: 523656 epmu d
Fax: +49 89 2399 - 4465

Bevollmächtigter Bediensteter

Bergado Colina, J

Formalsachbearbeiter (einschl. Fristverlängerung)
da Costa Carballo, R
Tel. +49 89 2399-7646



I. Grundlage des Bescheids

1. Hinsichtlich der **Bestandteile** der internationalen Anmeldung (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Bescheids als "ursprünglich eingereicht"*):

Beschreibung, Seiten

1-17 in der ursprünglich eingereichten Fassung

Ansprüche, Nr.

1-29 in der ursprünglich eingereichten Fassung

Zeichnungen, Blätter

1/6-6/6 in der ursprünglich eingereichten Fassung

2. Hinsichtlich der **Sprache**: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um

- die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Regel 23.1(b)).
- die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).
- die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3).

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nukleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:

- in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.
- zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.
- bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.
- Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

- Beschreibung, Seiten:
- Ansprüche, Nr.:
- Zeichnungen, Blatt:

5. Dieser Bescheid ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

III. Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit

1. Folgende Teile der Anmeldung wurden und werden nicht daraufhin geprüft, ob die beanspruchte Erfindung als neu, auf erforderlicher Tätigkeit beruhend (nicht offensichtlich) und gewerblich anwendbar anzusehen ist:

- die gesamte internationale Anmeldung.
 Ansprüche Nr. 29

Begründung:

- Die gesamte internationale Anmeldung, bzw. die obengenannten Ansprüche Nr. beziehen sich auf den nachstehenden Gegenstand, für den keine internationale vorläufige Prüfung durchgeführt werden braucht (*genaue Angaben*):

Die Beschreibung, die Ansprüche oder die Zeichnungen (*machen Sie bitte nachstehend genaue Angaben*) oder die obengenannten Ansprüche Nr. 29 sind so unklar, daß kein sinnvolles Gutachten erstellt werden konnte (*genaue Angaben*):

siehe Beiblatt

- Die Ansprüche bzw. die obengenannten Ansprüche Nr. sind so unzureichend durch die Beschreibung gestützt, daß kein sinnvolles Gutachten erstellt werden konnte.
 - Für die obengenannten Ansprüche Nr. wurde kein internationaler Recherchenbericht erstellt.

2. Es kann kein schriftliches Gutachten erstellt werden, weil das Protokoll der Nukleotid- und/oder Aminosäuresequenzen nicht dem in Anlage C der Verwaltungsvorschriften vorgeschriebenen Standard entspricht:

 - Die schriftliche Form wurde nicht eingereicht bzw. entspricht nicht dem Standard.
 - Die computerlesbare Form wurde nicht eingereicht bzw. entspricht nicht dem Standard.

V. Begründete Feststellung nach Regel 66.2(a)(ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

- | | | |
|--------------------------------|-----------|--------------------|
| 1. Feststellung | | |
| Neuheit (N) | Ansprüche | 1, 14, 21, 22, 28 |
| Erfinderische Tätigkeit (IS) | Ansprüche | 2-13, 15-20, 23-27 |
| Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) | Ansprüche | |

- ## 2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt

V. BEGRÜNDETE FESTSTELLUNG NACH REGEL 66.2(a)(ii) HINSICHTLICH DER NEUHEIT, DER ERFINDERISCHEN TÄTIGKEIT UND DER GEWERBLICHEN ANWENDBARKEIT; UNTERLAGEN UND ERKLÄRUNGEN ZUR STÜTZUNG DIESER FESTSTELLUNG

1. Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:

- ✓ **D1:** EP-A-0 806 700 (SEIKO EPSON CORP) 12. November 1997 (1997-11-12)
- ✓ **D2:** US-B1-6 337 722 (HA YONG-MIN) 8. Januar 2002 (2002-01-08)
- ✓ **D3:** US-A-5 774 100 (AOKI YOSHIRO ET AL) 30. Juni 1998 (1998-06-30)
- ✓ **D4:** US-B1-6 380 729 (SMITH JOHN STEPHEN) 30. April 2002 (2002-04-30)
- ✓ **D5:** WO 98 31050 A (HOLMBERG SCOTT H ;IMAGE QUEST TECHNOLOGIES INC (US)) 16. Juli 1998 (1998-07-16)
- ✓ **D6:** US-B1-6 340 963 (ANNO KOUICHI ET AL) 22. Januar 2002 (2002-01-22)

2. Dokument **D1**, das als nächstliegender Stand der Technik angesehen wird, offenbart (vgl. Stellen im Internationalen Recherchenbericht) eine **Ansteuerelektronik** eines optoelektronischen Gerätes, das eine Matrix von Bildelementen aufweist, mit einer Treiberschaltung und mit mindestens zwei Anordnungen von Kontaktflächen, die mit den Eingängen der Treiberschaltung verbunden sind.

Alle in den unabhängigen Ansprüchen 1, 14, 21, 22 und 28 enthaltenen Merkmale sind daher aus **D1** bereits bekannt geworden. Diese Ansprüche erfüllen somit die Erfordernisse der Neuheit (Artikel 33(2) PCT) nicht.

3. Die Anmelderin wird ferner auf den Inhalt der ebenfalls im Internationalen Recherchenbericht zitierten Dokumente **D2** bis **D6** hingewiesen. Alle oben angegebene Merkmale gemäß Ansprüche 1, 14, 21, 22 und 28 sind nämlich in diesem Dokument ebenfalls beschrieben. Folglich erfüllen die o.g.

Ansprüche auch im Hinblick auf **D2** bis **D6** nicht die Erfordernisse hinsichtlich Neuheit des Artikel 33(2) PCT.

4. Die abhängigen Ansprüche 2 bis 13, 15 bis 20 und 23 bis 27 enthalten keine Merkmale, die in Kombination mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den sie sich beziehen, die Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit bzw. erforderische Tätigkeit erfüllen. Die Gründe dafür sind die folgenden:

Die o.g. abhängige Ansprüche betreffen lediglich geringfügige bauliche Änderungen des Gerätes nach Ansprüche 1, 14 oder 21 bzw. des Verfahrens gemäß Anspruch 22, die entweder bereits aus den Dokumenten **D1 bis D6** bekannt geworden sind oder im Rahmen dessen liegen, was ein Fachmann aufgrund der ihm geläufigen Überlegungen zu tun pflegt, zumal die damit erreichten Vorteile ohne weiteres abzusehen sind. Folglich liegt auch dem Gegenstand der o.g. abhängigen Ansprüche keine erforderische Tätigkeit im Sinne von Artikel 33(3) PCT zugrunde.

5. Die Ansprüche 1, 14, und 21 bzw. 22 und 28 wurden zwar als getrennte, unabhängige Ansprüche abgefaßt, sie scheinen sich aber tatsächlich auf ein und denselben Gegenstand zu beziehen und unterscheiden sich voneinander offensichtlich nur durch voneinander abweichende Definitionen des Gegenstandes, für den Schutz begeht wird bzw nur durch die für die Merkmale dieses Gegenstandes verwendete Terminologie. Somit sind die Ansprüche nicht knapp gefaßt. Ferner mangelt es den Ansprüchen insgesamt an Klarheit, da es aufgrund der Vielzahl unabhängiger Ansprüche schwierig, wenn nicht unmöglich ist, den Gegenstand des Schutzbegehrens zu ermitteln, und damit Dritten die Feststellung des Schutzmfangs in unzumutbarer Weise erschwert wird.

Aus diesem Grund erfüllen die Ansprüche nicht die Erfordernisse des Artikels 6 PCT.

Um diesen Einwand auszuräumen, scheint es zweckmäßig, einen geänderten Satz Ansprüche einzureichen, in dem der Gegenstand mit ei-

nem einzigen unabhängigen Anspruch jeder Kategorie definiert wird, wobei noch abhängige Ansprüche hinzukommen können, die die fakultativen Merkmale abdecken (Regel 6.4 PCT).

6. Die unabhängigen Ansprüche sind nicht in der zweiteiligen Form nach Regel 6.3 b) PCT abgefaßt. Im vorliegenden Fall erscheint die Zweiteilung jedoch zweckmäßig. Folglich sollten die in Verbindung miteinander aus dem Stand der Technik bekannten Merkmale im Oberbegriff zusammengefaßt (Regel 6.3 b) i) PCT) und die übrigen Merkmale im kennzeichnenden Teil aufgeführt werden (Regel 6.3 b) ii) PCT).
7. Im Widerspruch zu den Erfordernissen der Regel 5.1 a) ii) PCT werden in der Beschreibung weder der in den Dokumenten **D1 bis D6** offenbare einschlägige Stand der Technik noch diese Dokumente angegeben.
8. Sollten die Ansprüche geändert werden, so wäre ebenfalls die Beschreibung zu ändern, wie in Regel 5.1 a) iii) PCT vorgeschrieben, um sie in Einklang mit den Ansprüchen zu bringen.
9. Um die Prüfung von geänderten Anmeldungsunterlagen im Hinblick auf Artikel 34(2) b) PCT zu erleichtern, wird der Anmelder gebeten, die durchgeführten Änderungen, unabhängig davon, ob es sich um Änderungen durch Hinzufügen, Ersetzen oder Streichen handelt, deutlich aufzuzeigen und anzugeben, auf welche Stellen in der ursprünglich eingereichten Anmeldung sich diese Änderungen stützen (siehe auch Regel 66.8 a) PCT).

Gegebenenfalls können diese Angaben in handschriftlicher Form auf Kopien der betreffenden Teile der ursprünglichen Anmeldung erfolgen.

10. Der Anmelder wird gebeten, die Änderungen auf Austauschseiten wie in Regel 66.8 a) PCT vorgeschrieben einzureichen. Insbesondere sollten

Reinschriften der Änderungen in dreifacher Ausfertigung eingereicht werden.

Der Anmelder wird außerdem darauf hingewiesen, daß infolge der Regel 66.8 a) PCT der Prüfer im PCT-Verfahren keinerlei auch noch so geringfügige Änderungen vornehmen darf.